



Urteil vom 28. Oktober 2021

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Katherina Schwendener.

Parteien

Apple Inc.,
One Apple Park Way, US-95014 Cupertino,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Prof. Dr. iur. Jürg Simon und/oder David Hitz,
Lenz & Staehelin,
Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,

gegen

**Conseil Européen de la Construction d'Appareils
Domestiques - AISBL also trading as CEDCED**,
Boulevard Brand Whitlock 114, BE-1200 Brussels,
vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Day,
Isler & Pedrazzini AG, Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach, 8045 Zürich,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 100262, CH Nr. 625'404 APPLE /
IR Nr. 1'406'054 APPLiA Home Appliance Europe (fig.).

Sachverhalt:**A.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 625'404 APPLE. Die Marke wurde am 7. März 2011 bei der Vorinstanz hinterlegt, am 1. Februar 2012 in Swisreg veröffentlicht und ist, soweit vorliegend interessierend, für die nachfolgenden Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35

[...] über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich [...] Heimelektronikwaren [...].

B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 1'406'054 "APPLiA Home Appliance Europe (fig.)", die am 7. Juni 2018, gestützt auf eine Basiseintragung als Unionsmarke mit Prioritätsdatum vom 6. Februar 2018, in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 21/2018 veröffentlicht wurde.

Die Marke sieht folgendermassen aus:



und ist für die folgenden Dienstleistungen registriert:

Klasse 35

Services de lobbying commercial en rapport avec l'industrie des appareils ménagers.

Klasse 45

Services de lobbying politiques en rapport avec l'industrie des appareils Ménagers.

C.

C.a Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober 2018 Widerspruch gegen die Schutzausdehnung dieser Marke und beantragte deren vollständigen Widerruf. Zur Begründung machte sie geltend, es bestehe aufgrund der starken Dienstleistungsgleichartigkeit sowie des identischen Wortanfangs "APPL-" eine begründete Gefahr von Fehl-

zurechnungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen. Der Kleinbuchstabe "i" in "APPLiA" erinnere ausserdem an das zur Kennzeichnung zahlreicher Appleprodukte verwendete "i".

C.b Am 9. Oktober 2018 erliess die Vorinstanz von Amtes wegen sowie auf Grundlage des Widerspruchs eine provisorische vollumfängliche Schutzverweigerung gegen die angefochtene Marke. Sie forderte die Beschwerdegegnerin auf, innert drei Monaten ein schweizerisches Zustellungsdomizil zu bezeichnen (Art. 42 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]) oder einen Vertreter zu benennen.

C.c Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Nachricht vom 7. November 2018, unter Bezeichnung eines hiesigen Vertreters, den Dienstleistungsumfang ihrer Marke durch den Zusatz "tous les services précités provenant d'Europe" einzuschränken.

C.d Mit Verfügung vom 15. November 2018 erklärte die Vorinstanz die absoluten Ausschlussgründe durch die angepasste Dienstleistungsliste als behoben und lud die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme ein.

C.e Mit Widerspruchsantwort vom 27. Februar 2019 erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.

C.f Mit Replik vom 17. Juni 2019 reichte die Beschwerdeführerin 20 Belege ein, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke für "*über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren*" (Klasse 35) glaubhaft zu machen. Sie machte geltend, insbesondere durch Dienstleistungen wie Apple Pay, Apple at Work, Beratung für mobile Strategien, Support für App-Entwicklung, Back-End-Systemintegration, Netzwerkdienste für Unternehmen und die Programmiersprache Swift für Softwareerweiterungen habe sie das Zeichen im fraglichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend für die streitgegenständlichen Dienstleistungen gebraucht.

C.g Mit Duplik vom 6. August 2019 bemängelte die Beschwerdegegnerin, es sei der Beschwerdeführerin nicht gelungen den rechtserhaltenden Gebrauch mittels der eingereichten Belege glaubhaft zu machen, und bestritt eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, da die Dienstleistungen nicht gleichartig seien.

C.h Am 23. Oktober 2019 nahm die Beschwerdeführerin zur Duplik unaufgefordert Stellung und hielt unter Hinweis auf den Bekanntheitsgrad ihrer Marke an ihren Ausführungen fest.

C.i Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 7. November 2019 hielt auch die Beschwerdegegnerin an ihrer geäußerten Auffassung fest.

C.j Mit Verfügung vom 20. Mai 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie führte aus, die Belege zum Nichtgebrauch seien nicht stichhaltig, da der behauptete Gebrauch in andere Dienstleistungsklassen gehöre. Doch wäre die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken aufgrund der Verschiedenartigkeit dieser Dienstleistungen mit Lobbying ohnehin zu verneinen.

D.

Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Juni 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und begehrte, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Angelegenheit zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Die Vorinstanz habe die eingereichten Belege nicht korrekt wiedergegeben und falsch interpretiert, denn die Widerspruchsmarke sei für die fraglichen Dienstleistungen ernsthaft und funktionsgerecht gebraucht worden. Ausserdem beantragte sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

E.

Mit Beschwerdeantwort vom 2. September 2020 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Auf eine mündliche Verhandlung sei zu verzichten. Der Beschwerdeführerin sei es nicht gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft zu machen.

F.

Mit Schreiben vom 9. September 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde eine öffentliche mündliche Verhandlung für den 18. November 2020 terminiert. Sie zog den Antrag am

5. November 2020 wieder zurück und nahm stattdessen schriftlich zur Beschwerdeantwort Stellung. Auf eine öffentliche Parteiverhandlung wurde somit ausdrücklich verzichtet.

H.

In ihrer Duplik vom 4. Dezember 2020 hält die Beschwerdegegnerin an ihrer Argumentation fest.

I.

Die Vorinstanz verzichtet auf eine erneute Stellungnahme.

J.

Auf weitere Vorbringen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-b VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. b VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG).

2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1

MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht vorbehaltlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in der ersten Stellungnahme vor dem IGE zu erheben, wobei sie weder begründet noch glaubhaft gemacht werden muss (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 12 N. 9; Urteil des BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec").

2.3 Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11 E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6 "Wheels/Wheely"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.7 "Koala/Koala [3D]").

2.4 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als Beweismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen. Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 "Lifetec/Life Technologies"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "mylife [fig.]/mylife ([fig.]"); KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrü-

cke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.5 "Heidiland/Heidi-Alpen"). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Lifetec/Life Technologies"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 "mylife [fig.]/mylife [fig.]"). Die blossе Existenz einer Internetseite mit dem strittigen Zeichen genügt nicht (vgl. CHRISTOPH GASSER, in: Noth et al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 25). Vielmehr muss konkret in Relation gesetzt werden, welche Waren wo, wann und wie angeboten wurden (vgl. E. 2.5). Dasselbe gilt mit etwas geringeren Anforderungen für Dienstleistungen (vgl. E. 2.6).

2.5 Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9). Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.).

2.6 Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6 "Wheels/Wheely"). In der Lehre wird daher allgemein dafürgehalten, bei

Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, eine gewisse Grosszügigkeit bei der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen (vgl. etwa WANG, a.a.O., Art. 11, Rz. 24; BERNHARD VOLKEN, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 11, Rz. 23 und 28; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 16 f.).

2.7 Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die sie tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), gilt die Marke als geschützt (Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Einer Zweckmässigkeitsabwägung bedarf es, wenn der Gebrauch einzelne Waren und Dienstleistungen auslöst, die unter einen breitereingetragenen Begriff fallen ("Teilgebrauch"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den registrierten Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist. Ein dieserart erwartbares und homogenes Angebot steht im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita").

2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt überdies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich.

Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,

1. dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tatsächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren

2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen

3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und hier gezielt und einigermaßen regelmässig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix").

2.9 Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellt noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage auszulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einigermaßen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52).

3.

Die Beschwerdegegnerin erhob vor der Vorinstanz mit Widerspruchsantwort vom 27. Februar 2019 rechtzeitig die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 27. Februar 2014 und dem 27. Februar 2019 glaubhaft zu machen (Art. 2 MSchV). Gründe für den Nichtgebrauch hat sie nicht vorgebracht.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe einen rechtserhaltenden Gebrauch für "*über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren*" (Klasse 35) glaubhaft gemacht, nämlich die Widerspruchsmarke im Sinne dieses Oberbegriffs unter dem breiten Dienstleistungsspektrum "Apple at Work", durch Zurverfügungstellen der Programmiersprache "Swift" (mit den darunter möglichen individuellen Softwarelösungen) und durch den Bezahlendienst "Apple Pay" in der Schweiz gebraucht.

Unter "Apple at Work" biete sie massgeschneiderte integrale Software- und Dienstleistungslösungen passend zum Geschäftsmodell der Kunden, darunter Detailhändler, an. Davon erfasst seien z.B. die Beratung für mobile Strategien, Support für die App-Entwicklung, Back-End Systemintegration

und Netzwerkdienste für Unternehmen. Erbracht würden diese Dienstleistungen über Kommunikationsnetzwerke, sofern sie unter Zuhilfenahme von Elektronikprodukten wie Mobiltelefonen oder Computern angeboten würden und ein Datenaustausch zwischen den Geräten stattfindet, was regelmässig zu bejahen sei (Beilagen 3 bis 10).

Mit der Programmiersprache Swift werde privaten Nutzern wie auch Unternehmen ermöglicht, individuell Applikationen zu entwickeln und auf Apple-Endgeräten zu nutzen. Unter Verwendung des Zeichens APPLE in der Domain werde dies auf der Webseite der Beschwerdeführerin beworben (Beilagen 11 bis 14). Diese Dienstleistung könne auch von Detaillisten im Bereich Heimelektronikwaren genutzt werden, wobei das Herunterladen der benötigten Programme und Tools die Verwendung eines Kommunikationsnetzwerkes voraussetze. Das blosses Zurverfügungstellen der Programme und Tools verkörpere bereits eine *"über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistung für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren"*. Gemeinsam mit Softwareunternehmen wie Cisco entwickle sie massgeschneiderte Applikationen für Unternehmen. Mit Swift können auch SAP-Erweiterungen für bestehende SAP-Systeme programmiert werden (Beilagen 15 und 16). SAP werde zum Beispiel auch von Swisscom verwendet, die Heimelektronikwaren unter anderem im Detailhandel anbiete (Beilage 17).

Unter der Marke APPLE werde seit Juli 2016 auch flächendeckend die Bezahlleistung "Apple Pay" angeboten (Beilagen 18 bis 22), die ebenfalls unter den eingetragenen Oberbegriff falle. Mit dieser Funktion könne ein Kunde, der seine Kreditkarten auf seinem Apple-Endgerät hinterlegt habe, im Detailhandel kontaktlos – also unter Verwendung von Datenübertragungsvorgängen und somit über Kommunikationsnetzwerke – an EC-Terminals bezahlen.

Letztlich biete sie den sogenannten "HomePod" und die dazugehörige Software "HomeKit" an. Durch diese Dienste erhalte der Anwender die Möglichkeit, seine Geräte innerhalb seines Smarthome-Kosmos zu einer einzigen Softwareanwendung (HomePod) hinzuzufügen und über diese zentral zu steuern. Mittels dem Software-Framework "HomeKit" könne der Anwender die Geräte sodann konfigurieren, mit ihnen kommunizieren und sie steuern. Durch dieses Leistungspaket werde der Markt für Heimelektronikwaren und elektronische Konsumgüter unteilbar miteinander verknüpft.

4.2 Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke sei für die streitgegenständliche Dienstleistung nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Die als Gebrauchsnachweis eingereichten Screenshots seien als Belege hierfür ungenügend und vermöchten keinen länderspezifischen Bezug zur Schweiz aufzuzeigen, da bei Aufruf der Domains www.apple.ch, www.apple.de und www.apple.fr jeweils bloss eine Umleitung auf eine Unterseite der Domain www.apple.com mit Sprach- und Währungsanpassungen erfolge. Es sei zwar denkbar, dass Detailhändler die Leistungen von "Apple at Work" bezögen. Diese Möglichkeit sei aber zu unspezifisch um glaubhaft zu machen, die Widerspruchsmarke sei dadurch für "über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistung für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" ernsthaft gebraucht worden. Bei der streitgegenständlichen Dienstleistung könne und müsse erwartet werden, dass sich die Leistung spezifisch an den Detailhandel richtet, anderenfalls es sich nur um einen Streueffekt und keinen rechtserhaltenden Gebrauch handle. Die Beschwerdeführerin habe es vielmehr versäumt ihre Marke für die "Interoperabilität" zwischen Smartphones und Haushaltsgeräten schützen zu lassen und versuche nun über die Auslegung der Dienstleistungsbezeichnungen einen solchen Schutz zu erlangen.

4.3 Die Vorinstanz geht im angefochtenen Entscheid davon aus, der rechtserhaltende Gebrauch in Bezug auf die Dienstleistungen "über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" der Klasse 35 sei nicht glaubhaft gemacht worden. Sie erachtet die Belege als untauglich.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer vorinstanzlichen Replik folgende Beilagen ins Recht gelegt, die sie mit anderer Nummerierung als Beschwerdebeilagen nochmals eingereicht hat. Nachfolgend wird die Nummerierung der Beschwerdebeilagen verwendet:

- Bildschirmfoto 1 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 3)
- Bildschirmfoto 2 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 4)
- Bildschirmfoto 3 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 5)
- Bildschirmfoto 4 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 6)
- Bildschirmfoto 5 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 7)
- Bildschirmfoto 6 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 8)
- Bildschirmfoto 7 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 9)
- Bildschirmfoto 8 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 10)
- Bildschirmfoto 9 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 11)

- Bildschirmfoto 10 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 12)
- Bildschirmfoto 11 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 13)
- Bildschirmfoto 12 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 14)
- Bildschirmfoto 13 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 15)
- Bildschirmfoto 14 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 16)
- Artikel von computerworld.ch vom 10. Mai 2019 (Beilage 17)
- Bildschirmfoto 15 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 18)
- Bildschirmfoto 16 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 19)
- Bildschirmfoto 17 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 20)
- Bildschirmfoto 18 von www.apple.ch (via www.archive.org) (Beilage 21)
- Artikel vom 7. Juli 2016 von comparis.ch (Beilage 22)

Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin folgende neue Beweismittel ins Recht:

- Entscheid EUIPO B 2 526 252 vom 28. November 2018 (Beilage 23)
- Entscheid EUIPO B 2 199 639 vom 16. April 2014 (Beilage 24)

5.2 Bei den Beilagen 3 bis 16 und 18 bis 21 handelt es sich um Screenshots der Webseite der Beschwerdeführerin. Diese sind aus dem Zeitraum 6. Juli 2017 bis 3. Februar 2019 und fallen in den relevanten Zeitraum.

Die Ausdrücke zeigen verschiedene von Apple angebotene Dienstleistungen (s.o. E. 4.1). Zum "HomePod" und zum "HomeKit" reichte die Beschwerdeführerin keine Belege ein. Nach der Eingabe von "apple.ch" in den Internetbrowser wird man zu "apple.com/chde" der beschwerdeführenden Internetpräsenz für schweizerische Kunden, weitergeleitet. Hier kann zwischen deutscher und französischer Sprache gewählt werden und werden die Preise sämtlicher Appleprodukte in Franken ausgewiesen. Die Screenshots zeigen das Angebot von Apple at Work, Apple Pay und der Programmiersprache Swift an schweizerische Kunden, wobei die Wortmarke in den ersten beiden Fällen auch als Kennzeichen verwendet wird.

Ob der von der Beschwerdeführerin mittels Screenshots behauptete Gebrauch des Zeichens APPLE auf ihrer Internetpräsenz als Nachweis zur Benutzung in der Schweiz genügt, kann vorliegend offengelassen werden, da, wie sich im Folgenden ergibt, ein Gebrauch für die streitgegenständlichen Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht wurde.

5.3 Seit 2017 besteht in der Schweiz in vielen Unternehmen, darunter namentlich auch im Detailhandel, die Möglichkeit mit Apple Pay zu bezahlen.

Der Gebrauch in der Schweiz (ab 2016) kann ohne Weiteres bejaht werden. Fraglich ist, ob Apple Pay unter die Dienstleistung *"über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren"* der Klasse 35 subsumiert werden kann.

Apple at Work umfasst ein breites Leistungspaket für Unternehmen (Beilage 3 bis 10). Die Beschwerdeführerin macht geltend, durch die Verwendung der aufeinander abgestimmten Applehardware mit der vielfältig verfügbaren dazugehörigen Software seien Angestellte motivierter, flexibler und effizienter und die Arbeit werde erleichtert (z.B. Beilage 4, 6, 7). Auch für dieses Produkt aber ist unklar, ob es unter die streitgegenständliche Dienstleistung fällt (vgl. E. 5.5).

5.4 Unter "Detailhandel" ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Diese Dienstleistung richtet sich an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion (Urteile des BVGer B-1327/2019 vom 9. September 2016 E. 4.2 "Mopalpa/Mopalpa"; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop und The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.>"; erläuternde Anmerkungen zu Kl. 35 der Nizza-Klassifikation; Richtlinien des IGE in Markensachen [Ziff. 4.13, Stand 1. Januar 2021]). Die Nizza Klasse 35 enthält die Oberbegriffe Werbung, Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung sowie Büroarbeiten (vgl. Markenklassifikation (Nizza-Klassifikation), Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 11. Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2021 [fortan: "Markenklassifikation"] S. 39). Demnach handelt es sich bei den streitgegenständlichen Dienstleistungen in Klasse 35 um Dienstleistungen, die dem Bereich der Betriebswirtschaft bzw. zuzuordnen sind (vgl. auch Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com"). Die Klasse 35 enthält insbesondere keine Finanzdienstleistungen, die in Klasse 36 einzuordnen sind (vgl. Markenklassifikation, S. 40).

5.5 Bei Apple Pay handelt es sich um eine Dienstleistung zur Bezahlung. Diese kommt zwar fraglos im Detailhandel zum Einsatz und kann auch von Detailhändlern über ihren Zahlungsanbieter zu den akzeptierten Zahlungsmethoden hinzugefügt werden. Nichtsdestotrotz wäre die Dienstleistung Apple Pay, wie die Vorinstanz korrekt ausführt, aber entweder in Klasse 42 (u.a. Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen) oder 36 (v.a.

Finanzdienstleistungen) einzuordnen und lässt sich nicht unter die streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 35 subsumieren. Auch aus dem Gebrauch von Apple Pay kann die Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren somit nichts zu ihren Gunsten ableiten.

Bei Apple at Work handelt es sich um eine vielschichtiges Software- und Dienstleistungspaket für Unternehmen, das sich auch an den spezialisierten Detailhandel richten kann, dies aber nicht ausschliesslich und eindeutig tut. Aus den eingereichten Unterlagen geht indes nicht hervor, welche Dienstleistungen im Einzelnen erbracht werden. Es dürfte sich vor allem um Software- und Hardwarelösungen handeln, die zu den Informatikdienstleistungen zu zählen und der Klasse 42 zugehörig sind. Die Belege vermögen keinen Zusammenhang zwischen dem Zeichen APPLE und den streitgegenständlichen Dienstleistungen zu demonstrieren. Die Beschwerdeführerin kann daher auch mit Bezug auf Apple at Work für das vorliegende Verfahren nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.6 Das Zeichen "Swift" wird gemäss den eingereichten Screenshots (Beilage 11 und 12) markenmässig für Dienstleistungen aus dem Bereich des Programmierens verwendet, wobei APPLE dort lediglich in der Internetadresse des Browsers erscheint. Davon abgesehen, dass die eingereichten Belege auch in diesem Fall keinen Gebrauch (z.B. durch dargelegte Kundenzahlen, oder erfolgte Werbeanstrengungen) in der Schweiz darlegen, fiel diese Dienstleistungen ebenfalls nicht unter die Klasse 35, sondern wäre, wie die Vorinstanz zurecht festhält, in die Klasse 42 einzuordnen, die unter anderem das Programmieren von Computern und weitere Softwaredienstleistungen beinhaltet.

5.7 Die als Beweismittel eingereichten Presseartikel "Apple Pay nun endlich auch in der Schweiz" und "SAP zeichnet die Post, Swisscom und Coop aus" (Beilage 17 und 22) fallen ebenfalls in den relevanten Zeitraum. Sie sind aber darüber hinaus nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke APPLE für die streitgegenständlichen Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Der Artikel über Apple Pay berichtet von der Markteinführung der Zahlungsdienstleistung. Der Artikel "SAP zeichnet Post, Swisscom und Coop aus" berichtet ohne Erwähnung der Widerspruchsmarke oder eine Verbindung zur Beschwerdeführerin von der Verleihung von Innovationspreisen an zwei Schweizer Firmen. Die Beschwerdeführerin kann aus beiden Presseartikeln nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.8 Schliesslich reichte die Beschwerdeführerin zwei Entscheide des EUIPO ein. Auch die Beschwerdegegnerin reichte am 12. März 2021 einen Entscheid des EUIPO im europäischen Parallelverfahren ein. Ausländische Entscheide haben im Widerspruchsbeschwerdeverfahren allerdings keine präjudizielle Wirkung, sondern können nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung berücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). In den ersten beiden eingereichten Entscheiden handelt es sich um andere Marken betreffende Verfahren vor dem EUIPO, die für das vorliegende Verfahren nicht von Belang und daher unbeachtlich sind. Im von der Beschwerdegegnerin eingereichten Entscheid geht es vor allem um die vorliegend nicht zu behandelnde Verwechslungsgefahr.

5.9 Dass BGE 145 III 178 "Apple" der Marke APPLE eine überragende Bekanntheit zuschreibt, vermag wohl ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen zu begünstigen. Für die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Zusammenhang mit den hier zu prüfenden Dienstleistungen lässt sich daraus allerdings nichts ableiten (vgl. Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 7.6 "Apfel [fig.]/APPLE").

5.10 Im Ergebnis hat die Beschwerdeführerin keine stichhaltigen Belege eingereicht, die den Gebrauch der Widerspruchsmarke APPLE für die streitgegenständlichen Dienstleistungen glaubhaft erscheinen lassen. Die Vorinstanz hat den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs daher zu Recht abgewiesen. Ob sie die Gleichartigkeit mit den Dienstleistungen der angefochtenen Marke zurecht verneint hat, kann offenbleiben.

Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.

6.

6.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Gemäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts

an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbekanntem Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 II 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzusetzen und sie der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

6.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen, notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine Honorarnote über Fr. 19'629.05 eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen, was aber nicht bedeutet, diese sei unbesehen zu übernehmen. Vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteile des BVGer D-2527/2007 vom 4. Oktober 2007 E.4; B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 8.2), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweimaligem Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende reduzierte Parteientschädigung von Fr. 5'000.– als angemessen.

7.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 BGG). Es erwächst daher mit Eröffnung in Rechtskraft.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung wird bestätigt.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.– werden der Beschwerdeführerin auferlegt und dem Kostenvorschuss in gleicher Höhe entnommen.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.– zugesprochen.

4.

Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben mit Rückschein; Beschwerde- und Replikbeilagen zurück)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben mit Rückschein; Beschwerdeantwort- und Duplikbeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 100262; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Katherina Schwendener

Versand: 29. Oktober 2021